Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 16 dicembre 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 130

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992. n. **480.**

Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. **480**. — *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480.

Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 62 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1.

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.».

Art. 2.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 1-*bis*. — *1.* I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.

2. I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre al titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.».

Art. 3.

1. L'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, debbono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari debbono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui al successivo art. 52, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

4. In deroga all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la

provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso, peraltro, l'Ufficio può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni della presente legge in quanto non contrastino con la natura di essi.».

Art. 4.

1. L'art. 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell'art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione.».

Art. 5.

1. L'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nella raccolta dei marchi d'impresa di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, e di essa deve essere data notizia nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.».

Art. 6.

1. L'art. 5 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato.

3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.».

Art. 7.

1. Nell'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «o merci» sono sostituite dalle seguenti: «o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi».

Art. 8.

1. L'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La protezione temporanea fa risalire la priorità della registrazione a favore del titolare o del suo avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall'apertura dell'esposizione.

2. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione deve essere depositata entro questo termine.

3. Tra più marchi per prodotti o servizi consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.

4. Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 9.

1. Nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: «Ufficio internazionale di Berna» è sostituita dalla seguente: «Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra - OMPI».

Art. 10.

1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — *1.* In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.».

Art. 11.

1. L'art. 10 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* È vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.».

Art. 12.

1. L'art. 11 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.».

Art. 13.

1. L'art. 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.».

Art. 14.

1. L'art. 14 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

Art. 15.

1. L'art. 15 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — *1.* Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio puo essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.».

Art. 16.

1. L'art. 16 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. — *1.* Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e salvo il disposto degli articoli 18 e 21.».

Art. 17.

1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente

del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere *d)* ed *e)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.».

Art. 18.

1. L'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — *1.* Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art. 16:

a) i segni contrari alla legge all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

d) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse; nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;

e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

f) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.».

Art. 19.

1. L'art. 19 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — *1.* In deroga agli articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 18, comma 1, lettera *b)*, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.».

Art. 20.

1. L'art. 20 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

Art. 21.

1. L'art. 21 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — *1.* I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma uno: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.».

Art. 22.

1. L'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.».

Art. 23.

1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — *1.* La registrazione di marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.».

Art. 24.

1. L'art. 24 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — *1.* Il diritto di ottenere ai sensi delle Convenzioni internazionali la registrazione di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.».

Art. 25.

1. L'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — *1.* La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere fatta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione;

b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto.».

Art. 26.

1. Nel comma primo dell'art. 26 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la parola: «merci» è sostituita dalla parola: «servizi».

2. Nel comma terzo le parole: «o merce» sono sostituite con le parole: «o del materiale inerente alla prestazione del servizio» o le parole: «Ufficio centrale dei brevetti» sono sostituite con le parole: «Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 27.

1. Nel comma 1 dell'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevetti» sono sostituite dalle parole: «italiano brevetti e marchi.».

Art. 28.

1. L'art. 28 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 28. — *1.* Se la rinnovazione sia chiesta per un marchio costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del marchio precedente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda di primo deposito, che avrà effetto dalla data di tale domanda di rinnovazione.

2. Si applicano, nel caso di ricorso alla commissione, le disposizioni del precedente articolo.».

Art. 29.

1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 16, 17, comma 1, lettera *a)*, 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e 21.».

2. Il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.».

Art. 30.

1. Nell'art. 30 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole del comma primo: «prima di concedere il brevetto» sono sostituite con le parole: «prima della registrazione».

2. Nell'art. 31 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «alla concessione del brevetto» sono sostituite con le parole: «alla registrazione del marchio».

3. Nell'art. 33 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevetti» sono sostituite dalle parole: «italiano brevetti e marchi».

Art. 31.

1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. — *1.* La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.».

Art. 32.

1. L'art. 35 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. — *1.* L'Ufficio pubblica la notizia delle domande e delle registrazioni effettuate e l'esemplare dei marchi nel Bollettino di cui all'art. 80 del presente decreto.

2. Avvenuta la presentazione della domanda, gli esemplari del marchio e in genere i documenti relativi sono posti a disposizione del pubblico.».

Art. 33.

1. L'art. 36 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — *1.* La registrazione del marchio d'impresa è soggetta alle segunti tasse:

a) tassa di domanda di prima registrazione;

b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni;

c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale.

2. Per la registrazione internazionale del marchio, oltre la tassa stabilita dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.».

Art. 34.

1. L'art. 37 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

Art. 35.

1. L'art. 38 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. — *1.* La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione devono essere pagate prima del deposito della domanda.

2. Del pari, la tassa di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

3. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.».

Art. 36.

1. L'art. 39 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

Art. 37.

1. L'art. 40 del regio deceto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. — *1.* Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa venga pagata incompletamente o comunque irregolarmente, l'ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'interpretazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.».

Art. 38.

1. L'art. 41 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 41. — *1.* Il marchio d'impresa decade nei casi seguenti:

a) se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio;

b) se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

c) se il marchio sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.».

Art. 39.

1. L'art. 42 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. — *1.* Il marchio decade altresì se non è stato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.».

Art. 40.

1. L'art. 43 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 43. — *1.* Il marchio decade altresì per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.».

Art. 41.

1. Gli articoli 44, 45 e 46 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sono abrogati.

Art. 42.

1. L'art. 47 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. — *1.* Il marchio è nullo salvo il disposto dell'articolo seguente:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'art. 16 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'art. 17;

b) se è in contrasto col disposto degli articoli 18 e 22, comma 2;

c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 21;

d) nel caso dell'art. 25, comma 3, lettera *b)*.».

Art. 43.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 47-*bis*. — *1.* In deroga all'art. 47, comma 1, lettere *a)* e *b)* e in relazione agli articoli 17, comma 1, lettera *a)*, e 18, comma 1, lettera *b)*, il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.».

Art. 44.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 47-*ter*. - *1.* Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.».

Art. 45.

1. L'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *1.* Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La preclusione all'azione di nullità di cui al comma 1 si estende anche ai terzi.

3. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione dell'art. 18, comma 1, lettera *f)*, e dell'art. 21.».

Art. 46.

1. Nel comma primo dell'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «italiano brevetti e marchi».

2. Il n. 1) dello stesso comma è sostituito dal seguente:

«1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;».

Art. 47.

1. Nel comma secondo dell'art. 50 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevetti» sono sostituite dalle parole: «italiano brevetti e marchi».

2. Nel comma sesto dello stesso articolo le parole: «sul brevetto» sono sostituite dalle parole: «sul marchio».

Art. 48.

1. Nel comma primo dell'art. 51 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «sul brevetto» sono sostituite dalle parole: «sul marchio».

Art. 49.

1. Nel comma primo dell'art. 52 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: «dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi» è sostituita dalla seguente: «dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 50.

1. Nel comma primo dell'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «centrale dei brevetti» sono sostituite dalle parole: «italiano brevetti e marchi».

Art. 51.

1. Nell'art. 54 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «dei brevetti per marchi d'impresa» sono sostituite dalle parole: «dei marchi d'impresa».

Art. 52.

1. Nell'art. 55 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «brevetti per» sono soppresse.

Art. 53.

1. Nell'art. 56 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il comma primo è sostituito dal seguente:

«Le azioni in materia di marchi già registrati o in corso di registrazione e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, relativamente a quanto si riferisce ai loro

effetti nel territorio dello Stato, si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio, o la residenza delle parti.».

2. Nel comma terzo le parole: «nel Registro dei brevetti» sono sostituite dalle parole: «nell'attestato originale di registrazione».

Art. 54.

1. L'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 58. — *1.* L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna.

2. La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

3. La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.».

Art. 55.

1. L'art. 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. — *1.* L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere promossa d'ufficio dal pubblico ministero.

2. L'azione di decadenza o di nullità deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.

3. Le relative sentenze debbono essere annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 56.

1. L'art. 60 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 60. — *1.* Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di marchi registrati deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura di chi promuove il giudizio.

2. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

3. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle relative sentenze.».

Art. 57.

1. Nel comma 1 dell'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «Il titolare dei diritti di brevetto per marchio» sono sostituite dalle seguenti: «Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione».

Art. 58.

1. Nel comma 1 dell'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio» sono sostituite dalle seguenti: «Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione».

Art. 59.

1. L'art. 64 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. — *1.* In deroga a quanto è disposto negli articoli 61 e 62 e salve le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di marchio registrato, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

2. Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare del marchio in Italia e nel Paese di provenienza degli oggetti.».

Art. 60.

1. Nell'art. 65 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «di brevetto per marchio» sono sostituite dalle parole: «sul marchio registrato».

Art. 61.

1. Nel comma 1 dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: «o la merce» sono sostituite dalle seguenti: «o il materiale inerente alla prestazione del servizio».

2. Nel comma terzo le parole «brevetto per» sono soppresse.

Art. 62.

1. L'art. 67 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. — *1.* Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, oppure tendenti a far credere che l'oggetto contraddistinto sia brevettato, è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire un milione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa estensibile fino a lire quattro milioni, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque contravviene al disposto degli articoli 10 e 12.».

Art. 63.

1. L'art. 74, comma primo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Le domande previste nel presente decreto debbono essere dirette all'Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 64.

1. L'art. 76, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. — *1.* Il richiedente o il mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente decreto. I mutamenti del domicilio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nell'attestato originale di registrazione.

2. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel caso in cui sia comunicata all'Ufficio la cessazione del domicilio eletto ai termini del comma primo e finché non sia comunicata nuova elezione di domicilio, nello Stato le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto di esso, nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I mutamenti del nome del titolare del marchio debbono essere portati a conoscenza dell'Ufficio, con i documenti giustificativi, per l'annotazione nell'attestato originale di registrazione.».

Art. 65.

1. L'art. 77, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. — *1.* Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Il mandato puo anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.».

Art. 66.

1. L'art. 78, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 78. — *1.* La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato pagamento.

2. I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa dal titolare del marchio.».

Art. 67.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 78-*bis*. — *1.* Il richiedente o il titolare di un marchio che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di registrazione o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza della registrazione o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione, con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato.

3. Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del comma terzo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 27, comma secondo, del presente decreto.».

Art. 68.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 78-*ter*. — *1.* Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare il marchio nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi dell'art. 78-*bis* può chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute, salvo il caso in cui tali preparativi o uso siano avvenuti in malafede.».

Art. 69.

1. L'art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - *1.* La raccolta delle domande, quella degli attestati originali e i relativi documenti sono accessibili al pubblico.

2. Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni, nonché copia delle domande e dei relativi documenti.

3. Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse prescritte.».

Art. 70.

1. L'art. 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

«Art. 80. — *1.* Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel "Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi" di cui all'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali.».

Art. 71.

1. Il titolo del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente: «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati».

2. La rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: «Diritto e uso del marchio»; la rubrica del capo I del titolo I è sostituita dalla seguente: «Diritti di marchio»; la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Oggetto e titolare del marchio»; la rubrica del capo I del titolo II è sostituita dalla seguente: «Oggetto della registrazione» e la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Titolare del marchio»; la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Domanda, esame e registrazione»; la rubrica del titolo IV e sostituita dalla seguente: «Tassa di registrazione»; la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: «Decadenza e nullità del marchio».

3. Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sono soppresse.

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 540, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 72.

1. Nel comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540:

a) dopo le parole: «Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali» sono soppresse le parole: «per marchi d'impresa» e queste sono sostituite dalle seguenti: «ovvero le domande di registrazione dei marchi»;

b) dopo le parole: «di brevetto o brevetti», sono aggiunte le parole: «ovvero domande di registrazioni di marchi o marchi registrati».

2. Nei commi primo, secondo e quarto le parole: «centrale brevetti» sono sostituite con le parole: «italiano brevetti e marchi».

Art. 73.

1. Nel comma primo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le parole: «centrale brevetti» sono sostituite con le parole: «italiano brevetti e marchi».

2. Nel comma terzo, dopo le parole: «domande di brevetto» sono aggiunte le seguenti: «oppure di domande di registrazione».

Art. 74.

1. Nel comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo la lettera *b)* del numero 2) il punto e virgola è sostituito dal punto: il n. 3) è soppresso ed è sostituito dal seguente comma:

«1-*bis*. La domanda di registrazione di marchio non è ricevibile quando ad essa non siano allegati:

a) un esemplare almeno della dichiarazione di protezione;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte».

2. Nel comma secondo le parole: «centrale brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «italiano brevetti e marchi».

Art. 75.

1. Nel comma secondo, lettera *a)*, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono soppresse le parole: «di brevetto».

2. Nel comma terzo, dell'art. 4, nel comma quarto dell'art. 5 e nei commi primo e quarto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le parole: «centrale brevetti» sono sostituite con le parole: «italiano brevetti e marchi».

Art. 76.

1. Nel comma primo, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo le parole: «I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto» sono aggiunte le seguenti: «e di quelle di registrazione».

2. Nel comma secondo, dopo le parole: «la domanda di brevetto» sono aggiunte le seguenti: «quella di registrazione del marchio».

Art. 77.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *1.* Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del brevetto o alla registrazione del marchio.

2. I brevetti e gli attestati di registrazione sono redatti in un originale e due copie conformi e sono contrassegnati, a seconda che si tratti di invenzioni industriali, di modelli di utilità, di disegni e modelli ornamentali o di marchi d'impresa, da un numero progressivo secondo la data di concessione del brevetto o di registrazione del marchio. Una delle copie del brevetto o dell'attestato è rimessa all'interessato: l'altra è conservata nel fascicolo corrispondente.

3. Gli originali sono riuniti in separate raccolte, distinte per i brevetti di invenzione, per i brevetti per modelli di utilità, per i brevetti per disegni e modelli ornamentali e per i marchi d'impresa.

4. Ciascun giorno l'Ufficio cura la raccolta degli originali con un sistema di rilegatura provvisoria. La formazione definitiva dei volumi delle raccolte deve avvenire quando è raggiunto al massimo il numero di 500 brevetti o attestati di registrazione.

5. Le raccolte degli originali sostituiscono a tutti gli effetti i registri dei brevetti.».

Art. 78.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente: «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi d'impresa».

Capo III

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 79.

1. Nel titolo VIII e IX sulla proprietà industriale e intellettuale, ogniqualvolta ricorre l'espressione: «Ufficio centrale brevetti» cessa deve essere sostituita con l'espressione: «Ufficio italiano brevetti e marchi».

Art. 80.

1. Il n. 50 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative è sostituito dal seguente:

1) *Registrazione per marchi d'impresa* (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
a) per la domanda di primo deposito	L. 50.000
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	L. 100.000
2) per ogni classe in più	L. 50.000
2) *Registrazione per marchi collettivi:*	
a) per la domanda di primo deposito	L. 200.000
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante genere di una o più classi .	L. 300.000
3) *Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione* . .	L. 200.000
4) *Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:*	
a) per lettera d'incarico.	L. 50.000
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) . .	L. 50.000
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	L. 120.000

Le note 1, 2 e 3 sono sostituite dalla seguente:

«Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito, della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 *b)*.

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.».

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 81.

1. L'art. 2569, comma primo, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».

Art. 82.

1. L'art. 2570 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2570 *(Marchi collettivi)*. — I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.».

Art. 83.

1. L'art. 2573, comma primo, del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2573 *(Trasferimento del marchio)*. — Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.».

Capo V

MODIFICHE A LEGGI
IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 84.

1. L'art. 70 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente decreto provvede, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 85.

1. L'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 97. — Le pubblicazioni previste nel presente decreto si effettuano nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, edito a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.».

Art. 86.

1. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione: «Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi», oppure «Ufficio centrale brevetti» oppure «Ufficio centrale dei brevetti» oppure «Ufficio centrale», essa deve essere sostituita dalla seguente: «Ufficio italiano brevetti e marchi».

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87.

1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 88.

1. Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

Art. 89.

1. I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 90.

1. Le norme del presente decreto che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 91.

1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto purché non ancora decaduti a tale data.

Art. 92.

1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

Art. 93.

1. I marchi già concessi o rinnovati, per i quali è decorso il primo decennio di durata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rinnovati automaticamente per un decennio decorrente dalla scadenza del primo, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.

2. Sono altresì automaticamente rinnovati per un decennio i marchi il cui primo decennio di durata scade nell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.

Art. 94.

1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, adotta le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1981, concernente l'albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei marchi d'impresa. Fino alla formazione di tale albo, il mandato può essere conferito a chiunque.

Art. 95.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle modifiche da apportare ai decreti del medesimo Ministro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 4 ottobre 1972 e n. 69 del 15 marzo 1973, nonché al regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura di registrazione dei marchi, e ad ogni altro decreto ministeriale relativo alla proprietà industriale, al fine di renderli compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 62 della legge n. 142/1992, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991)» è così formulato:

«Art. 62 (*Marchi di impresa: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;

b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;

c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;

d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;

e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;

f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;

g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;

h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;

i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;

l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;

m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;

n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;

o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;

p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;

q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;

r) disporre la pubblicità delle domande e delle registrazioni;

s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.

2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.

3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreché dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili».

Nota al capo I (articoli 1-71):

— Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.

Nota al capo II (articoli 72-78):

— Il D.P.R. n. 540/1972 reca: «Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa».

Nota al capo III (articoli 79-80):

— Il titolo VIII della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) riguarda la «Proprietà industriale».

Nota all'art. 81:

— L'art. 2569 riguarda il diritto di esclusiva.

Nota all'art. 83:

— L'art. 2573 riguarda il trasferimento del marchio.

Nota al capo V (articoli 84-86):

— Il R.D. n. 1127/1939 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.

92G0523

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652496) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300